

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2025, поданное ООО «СУПЕРСТРОЙ», город Оренбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907735, при этом установлено следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак «**СУПЕРСТРОЙ**ка» по заявке №2021705729 с приоритетом от 05.02.2021 зарегистрирован 02.12.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №907735 в отношении товаров и услуг 02, 22, 27, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Растворо-бетонная компания №3», г. Оренбург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2025 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность ООО «СУПЕРСТРОЙ» в подаче настоящего возражения обусловлена тем, что им была получена претензия от ООО «Растворо-бетонная компания №3», в которой последнее требует, чтоб лицо, подавшее возражение, прекратило использовать обозначение «СУПЕРСТРОЙ» в своей коммерческой деятельности и выплатило компенсацию (приложение №2);

- ООО «СУПЕРСТРОЙ» было зарегистрировано 12.07.2005, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (приложение №3);

- основной вид деятельности ООО «СУПЕРСТРОЙ» - торговля оптовая строительными материалами и изделиями (код ОКВЭД 46.73.6);

- ООО «СУПЕРСТРОЙ» активно использует свое фирменное наименование, в

том числе, в виде комбинированного обозначения , включая наименование строительных магазинов, расположенных по адресам: г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 23/8, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 6 (фотографии магазинов приведены на страницах 3-4 возражения);

- сведения о магазине «СУПЕРСТРОЙ» публикуются на различных онлайн-ресурсах (приложения №№4-7);

- лицу, подавшему возражение, принадлежит интернет-магазин строительных материалов <https://superstroy56.ru> (приложение №8);

- ООО «СУПЕРСТРОЙ» активно рекламирует свое предприятие, товары и услуги на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», баннерах и стендах, что способствовало его известности в Оренбургской области (приложения №№11-20). Это подтверждает широкое использование наименования в различных рекламных материалах, а также публичное размещение информации о компании на различных платформах;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленное ему фирменное наименование являются сходными до степени смешения, так как сравниваемые средства индивидуализации включают в свой состав фонетически, визуально и семантически сходные словесные элементы «СУПЕРСТРОЙКА»/«СУПЕРСТРОЙ»;

- соответственно, оспариваемое обозначение может быть принято за



обозначение «**СУПЕРСТРОЙ**», используемое лицом, подавшим возражение, в своей коммерческой деятельности, что может ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары 02, 22, 27 классов МКТУ/оказывающего услуги 40 класса МКТУ;

- ООО «СУПЕРСТРОЙ» полагает, что действия ООО «РАСТВОРО-БЕТОННАЯ КОМПАНИЯ №3» по регистрации оспариваемого товарного знака направлены на вытеснение с товарного рынка конкурента, ввиду чего являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907735 недействительным полностью.

К возражению лицом, его подавшим, были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №907735;
2. Досудебная претензия №1/24 от 14.11.2024 о прекращении незаконного использования товарного знака и нарушения прав правообладателя;
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СУПЕРСТРОЙ»;
4. Распечатка карточки предприятия на «Яндекс.Карты» «СУПЕРСТРОЙ», строительный магазин, г. Оренбург, ул. Монтажников, 23/8;
5. Распечатка карточки предприятия на «2GIS» «СУПЕРСТРОЙ», строительный магазин, г. Оренбург, ул. Монтажников, 23/8;
6. Распечатка карточки предприятия на «Гугл.Карты» «СУПЕРСТРОЙ», строительный магазин, г. Оренбург, ул. Монтажников, 23/8;
7. Распечатка карточки предприятия на «Zoon» «СУПЕРСТРОЙ», строительный магазин, г. Оренбург, ул. Монтажников, 23/8;
8. Распечатка сведений об интернет-магазине «СУПЕРСТРОЙ»;
9. Паспорт транспортного средства и фотографии;
10. Документы на фирменную спецодежду «СУПЕРСТРОЙ» и фотографии;

11. Приложение №4 от 09.06.2017 к договору на изготовление и размещение рекламы №43/17 от 01.03.2017 на оказание рекламных услуг;
12. Счет на оплату №513 от 09.06.2017 за размещение рекламы на каналах «Россия-1» и «Россия-24» за июль 2017 года;
13. Счет на оплату №514 от 09.06.2017 за размещение рекламы на каналах «Россия-1» и «Россия-24» август 2017 года;
14. Медиа-план размещения рекламно-информационных материалов в эфире телеканала «Вести 24-Оренбург» за июль и август 2017 года;
15. Медиа-план размещения рекламно-информационных материалов в эфире телеканала «Россия-1» за июль и август 2017 года;
16. Приложение №5 от 15.11.2017 к договору на изготовление и размещение рекламы №43/17 от 01.03.2017 на оказание рекламных услуг в декабре 2017 года;
17. Счет на оплату №1080 от 15.11.2017 за размещение рекламы на канале «Россия-24» в декабре 2017 года;
18. Договор №АА00000032 от 20.11.2017 об оказании услуг по монтажу, размещению рекламных роликов на рекламных конструкциях с приложениями №№1-14;
19. Макеты рекламных материалов;
20. Фотографии размещенных баннеров за период с 2018 по 2022 годы.

Правообладателем 10.04.2025 был представлен отзыв по мотивам поступившего 31.01.2025 возражения, в котором он отмечал следующее:

- между правообладателем оспариваемой регистрации и лицом, подавшим возражение, ведётся судебный спор о незаконном использовании оспариваемого товарного знака ООО «СУПЕРСТРОЙ» (№А47-22431/2024);

- правообладателю также принадлежат исключительные права на товарный знак ^{Супер строй шеренги дружной,} «все в строю, всё так, как нужно» по свидетельству №594058 с приоритетом от 22.06.2015, что свидетельствует о том, что он использует обозначение «СУПЕР СТРОЙ» с 2015 года (приложение №23). Изначально данное обозначение принадлежало АО

«Растворо-бетонная компания №3», в 2019 году было передано правообладателю на основании договора о переходе исключительных прав;

- ООО «СУПЕРСТРОЙ» не является единственным юридическим лицом с фирменным наименованием «СУПЕРСТРОЙ». Правообладатель прилагает информацию о юридических лицах, зарегистрированных ранее ООО «СУПЕРСТРОЙ» (приложение №24), что свидетельствует о том, что последнее не является единственным правообладателем настоящего фирменного наименования;

- лицом, подавшим возражение, не были представлены документы и доказательства, подтверждающие осуществление деятельности как на дату подачи возражения (31.01.2025), так и до даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.02.2021);

- лицом, подавшим возражение, не был доказан факт производства товаров 02, 22, 27 классов МКТУ, равно как и не был доказан факт оказания услуг 40 класса МКТУ, ввиду чего нет оснований для удовлетворения данного возражения;

- кроме того, лицом, подавшим возражение, не указаны товары и услуги оспариваемого товарного знака, в отношении которых он осуществляет однородную хозяйственную деятельность;

- согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в пункте 1.3. Раздела 1 Части IV Обзора, в целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ устанавливается фактическое использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака для определения вероятности смешения потребителем товарного знака с фирменным наименованием. Требование об обязательном использовании фирменного наименования (фактическое осуществление деятельности) до даты приоритета товарного знака при осуществлении деятельности, однородной товарам (услугам), для которых зарегистрирован товарный знак, следует из совокупного толкования положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса, пункта 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 8 Парижской конвенции. Установление использования фирменного наименования обусловлено необходимостью определения вероятности смешения потребителем

спорного товарного знака с противопоставленным фирменным наименованием (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014);

- лицом, подавшим возражение, не было доказано, что ему принадлежит имущественный комплекс с вывеской «СУПЕРСТРОЙ», в котором он осуществляет свою коммерческую деятельность, ввиду чего оспариваемое обозначение не может нарушать права ООО «СУПЕРСТРОЙ» на какое-либо коммерческое обозначение;

- поскольку лицо, подавшее возражение, не представило документов о реализации товаров 02, 22, 27 классов МКТУ или об оказании услуг 40 класса МКТУ, у потребителей не могут возникать ассоциативные связи между обозначением «СУПЕРСТРОЙ» и ООО «СУПЕРСТРОЙ», следовательно, заявленное обозначение не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не было доказано, что оспариваемое обозначение нарушает положения пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса, следовательно, возражение, поступившее 31.01.2025, не подлежит удовлетворению;

- действия по использованию обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком являются неправомерным злоупотреблением права и актом недобросовестной конкуренции со стороны ООО «СУПЕРСТРОЙ».

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907735.

К отзыву правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

21. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Растворо-бетонная компания №3»;
22. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Растворо-бетонная компания №3»;
23. Сведения о товарном знаке по свидетельству №594058;
24. Сведения о юридических лицах с фирменным наименованием «Суперстрой»;
25. Сведения из сервиса «Wayback Machine» в отношении сайта <https://superstroy56.ru>;

26. Сведения из сервиса «Wayback Machine» в отношении сайта <https://superstroy56.com>;

27. Скриншоты сайта <https://superstroy56.com>.

Лицом, подавшим возражение, 09.04.2025 было представлено дополнение к возражению от 31.01.2025, в котором оно указывало следующее:

- правообладателем не были представлены какие-либо документы, которые показывали бы, что он использует оспариваемое обозначение с 2015 года;

- ООО «СУПЕРСТРОЙ» активно использует свое фирменное наименование, в том числе, в рекламе, которая непрерывно размещается с 2017 года. Только на размещение рекламных роликов на телевидении и размещение рекламных стендов ООО «СУПЕРСТРОЙ» было затрачено порядка 3,5 млн рублей (приложения №№11-20);

- правообладатель оспариваемого товарного знака препятствует ООО «СУПЕРСТРОЙ» в реализации своего права на размещение фирменного наименования на вывесках, и в рекламе (пункт 1 статьи 1474 Кодекса);

- со стороны ООО «СУПЕРСТРОЙ» были представлены сведения о наличии стационарных магазинов, основных средствах, об активной рекламе предприятия на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», баннерах и стендах (приложения №№4-20), что доказывает его деятельность.

Лицом, подавшим возражение, 23.07.2025 были представлены дополнительные материалы к возражению от 31.01.2025 об его деятельности, а именно:

28. Договор субаренды зданий и сооружений №9 от 01.10.2018 с дополнительными соглашениями №1 от 02.09.2019 и №2 от 02.08.2020 на помещение по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 6;

29. Договор аренды зданий и сооружений №4 от 01.10.2018 с дополнительными соглашениями №1 от 03.12.2018, №2 от 20.05.2019, №3 от 02.09.2019, №4 от 02.08.2020 на помещение по адресу: г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 23/8;

30. Выписки из ЕГРН в отношении арендуемых помещений;

31. Бухгалтерский баланс ООО «СУПЕРСТРОЙ» на 31.12.2018;

32. Отчет о финансовых результатах ООО «СУПЕРСТРОЙ» за 2018 год;
33. Бухгалтерский баланс ООО «СУПЕРСТРОЙ» на 31.12.2019;
34. Отчет о финансовых результатах ООО «СУПЕРСТРОЙ» за 2019 год;
35. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ООО «СУПЕРСТРОЙ» за 2019 год;
36. Бухгалтерский баланс ООО «СУПЕРСТРОЙ» на 31.12.2020;
37. Отчет о финансовых результатах ООО «СУПЕРСТРОЙ» за 2020 год;
38. УПД за 2018-2020 годы о продаже строительных материалов и инструментов;
39. Договоры поставки за 2018-2019 годы.

Лицом, подавшим возражение, 02.09.2025 были представлены вторые дополнения к возражению от 31.01.2025, в которых оно сообщало следующее:

- представленные ООО «СУПЕРСТРОЙ» документы (приложения №№28-29) являлись предметом исследования в рамках судебного разбирательства по делу о взыскании неосновательного обогащения (приложения №№40, 41). Подлинность договоров сторонами в ходе указанного судебного процесса не оспаривалась;
- остальные дополнительные материалы (приложения №№31-39) были представлены в подтверждение осуществления ООО «СУПЕРСТРОЙ» своего основного вида деятельности - оптовой и розничной торговли строительными материалами - до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Ко вторым дополнениям лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные материалы, а именно:

40. Решение Ленинского районного суда г. Оренбурга от 07.04.2023;
41. Апелляционное определение от 26.06.2023.

Правообладателем 19.09.2025 были направлены письменные пояснения в ответ на дополнительные материалы лица, подавшего возражения, от 23.07.2025, которые сводились к следующему:

- представленные лицом, подавшим возражение, УПД (приложение №38) и договоры поставок (приложение №39) показывают его деятельность только в отношении продаж красок, растворителей, грунтовок, стекловолокон текстильных, то

есть только некоторых товаров 02, 22 классов МКТУ (сравнительная таблица представлена в приложении №42), в то время как предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907735 оспаривается в полном объёме;

- деятельность в отношении товаров и услуг 27, 40 классов МКТУ не показана лицом, подавшим возражение, вовсе;

- лицом, подавшим возражение, не было представлено документов об известности коммерческого обозначения «СУПЕРСТРОЙ»;

- фирменное наименование «Суперстрой» не обладало признаками уникальности и необходимой различительной способностью на момент его государственной регистрации (12.07.2005). К этому времени в ЕГРЮЛ уже были зарегистрированы организации с идентичным наименованием в разных регионах Российской Федерации (приложения №№43, 44).

К письменным пояснениям правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

42. Сравнительная таблица, в которой приводится соотношение документов лица, подавшего возражения, с товарами и услугами 02, 22, 27, 40 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

43. Выписка из ЕГРЮЛ;

44. Сведения о юридических лицах с фирменным наименованием «Суперстрой».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.02.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №907735 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением.

Коллегия отмечает, что в соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ №16133/11 по делу №А40-4717/11 от 03.04.2012, закон не конкретизирует понятие заинтересованного лица и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом

может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №907735, при этом, ООО «СУПЕРСТРОЙ» ведет деятельность однородную по отношению к товарам и услугам 02, 22, 27, 40 классов МКТУ оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907735.

Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что между правообладателем оспариваемой регистрации и лицом, подавшим возражение, ведётся судебный спор о незаконном использовании оспариваемого товарного знака ООО «СУПЕРСТРОЙ» (№А47-22431/2024).

Оспариваемый товарный знак  «СУПЕРСТРОЙ.КА» является комбинированным, состоящим из графических элементов, а также из словесного элемента «СУПЕРСТРОЙ.КА», выполненного жирным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 02, 22, 27, 40 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку  «СУПЕРСТРОЙ.КА» по свидетельству №907735 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления

правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (приложение №3) ООО «СУПЕРСТРОЙ» было зарегистрировано 12.07.2005, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.02.2021).

Сравнение отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал, что сравниваемые словесные элементы имеют сходное фонетическое звучание [СУПЕРСТРОЙ]/[СУПЕРСТРОЙК.А], обусловленное тем, что сравниваемые элементы различаются, по сути, только конечными звуками «К» и «А», что не приводит к выводу об их фонетических отличиях.

Противопоставляемые средства индивидуализации выполнены буквами русского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

Словесный элемент «СУПЕРСТРОЙК.А» оспариваемой регистрации не имеет каких-либо словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным его сравнить с фирменным наименованием лица, подавшего возражения,

по семантическому признаку сходства. Вместе с тем, коллегия полагает, что сравниваемые словесные элементы «СУПЕРСТРОЙК.А» и «СУПЕРСТРОЙ» могут вызывать у потребителей одинаковые ассоциации, намекая на превосходное строительство.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые оспариваемое обозначение и фирменное наименование, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет установления деятельности ООО «СУПЕРСТРОЙ» и соотнесения ее с товарами (услугами) оспариваемого товарного знака по свидетельству №907735 показал следующее.

Коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ (приложение №3) ООО «СУПЕРСТРОЙ» занимается, в том числе, оптовой торговлей строительными материалами и изделиями (код ОКВЭД 46.73.6).

Представленные лицом, подавшим возражение, договоры поставок (приложение №39) и УПД (приложение №38) доказывают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «СУПЕРСТРОЙ» занималось реализацией таких товаров как: грунтовок, красители, краски, стекловолокна текстильные.

Таким образом, указанные выше товары доходили до конечного потребителя (покупателя), то есть вводились лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот.

Соответственно, совокупность представленных материалов (приложения №№38, 39) свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака занималось продажей грунтовок, при этом указанный вид деятельности признается однородным товарам 02 класса МКТУ «грунтовки; молоко известковое; растворы для побелки; составы для внутренней отделки» оспариваемого товарного знака (данные товары относятся к материалам покрывным). Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеприведенных товаров.

Кроме того, указанные документы (приложения №№38, 39) также свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака занималось продажей различных красок и красителей, при этом указанный вид деятельности признается однородным товарам 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; гуммилак/шеллак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; карамель [пищевой краситель]; кармин кошенилевый; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые/темпера; краски масляные для творчества; краски мочеотталкивающие; краски огнестойкие; краски эмалевые; куркума [краситель]; лак черный/лак асфальтовый; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных полов/лаки паркетные; лаки копаловые; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; солод карамелизированный [пищевой краситель]; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фустин [краситель]; чернила пищевые; шафран [краситель]; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]» оспариваемого товарного знака (данные товары относятся к материалам лакокрасочным, к веществам вспомогательным для лакокрасочных материалов, а также к соединениям органическим цветным). Соответственно, у коллегии имеются

основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

Вместе с тем, указанные документы (приложения №№38, 39) также свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака занималось продажей стекловолокон текстильных, при этом указанный вид деятельности признается однородным товарам 22 класса МКТУ «стекловолокно кварцевое прозрачное для текстильных целей; стекловолокно текстильное; волокна углеродные для текстильных целей; волокно из дрока; волокно кокосовое; волокно пластмассовое текстильное; волокно рами [китайская крапива]; волокно текстильное; джут; коконы; лен-сырец [мятый]; луб; рафия [лиственное пальмовое волокно]; руно; сизаль; сырье волокнистое текстильное; хлопок-сырец; шелк-сырец; шерсть аппаратная; шерсть верблюжья; шерсть камвольная; шерсть необработанная или обработанная; шерсть овечья; щетина свиная» оспариваемого товарного знака (данные товары относятся к сырью волокнистому). В связи с этим, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

Коллегия отмечает, что при сопоставлении этих видов деятельности следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги, направленные на конкретные виды товаров признаются однородными этим товарам (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). Как было установлено выше, в рассматриваемом случае лицо, подавшее возражение, реализует грунтовки, красители, краски, стекловолокна текстильные, следовательно, данная деятельность признается однородной товарам 02 класса МКТУ «грунтовки; молоко известковое; растворы для побелки; составы для внутренней отделки; аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; гуммилак/шеллак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; карамель [пищевой краситель]; кармин кошенилевый;

красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые/темпера; краски масляные для творчества; краски мочеотталкивающие; краски огнестойкие; краски эмалевые; куркума [краситель]; лак черный/лак асфальтовый; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных полов/лаки паркетные; лаки копаловые; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; солод карамелизированный [пищевой краситель]; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фустин [краситель]; чернила пищевые; шафран [краситель]; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]», а также товарам 22 класса МКТУ «стекловолокно кварцевое прозрачное для текстильных целей; стекловолокно текстильное; волокна углеродные для текстильных целей; волокно из дрока; волокно кокосовое; волокно пластмассовое текстильное; волокно рами [китайская крапива]; волокно текстильное; джут; коконы; лен-сырец [мятый]; луб; рафия [лиственное пальмовое волокно]; руно; сизаль; сырье волокнистое текстильное; хлопок-сырец; шелк-сырец; шерсть аппаратная; шерсть верблюжья; шерсть камвольная; шерсть необработанная или обработанная; шерсть овечья; щетина свиная», содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, которые представляют собой материалы покрывные, материалы лакокрасочные, вещества вспомогательные для лакокрасочных материалов, соединения органические цветные, а также сырьё волокнистое.

В отношении довода лица, подавшего возражения, о том, что его деятельность также является однородной товарам 02 класса МКТУ «бумага для окрашивания пасхальных яиц; гуммигут для живописи; камедесмолы; канифоль; карбонил для предохранения древесины; картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров; копал [смола растительная]; краски типографские; краски типографские для клиширования; креозот для предохранения древесины; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; морилки для древесины; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; сандарак; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; чернила для принтеров и копировальных аппаратов», товарам 22 класса МКТУ «бечевки; бечевки бумажные; бечевки для упаковки; брезент; вата для набивки или обивки; вата фильтровальная; веревки; веревки для кнутов; веревки для упаковки; водоросли морские для набивки; волокна конопли/пенька; волос конский; гамаки; дратва; жалюзи наружные текстильные/ставни наружные текстильные; канаты неметаллические; капок; ленточки для подвязывания виноградных лоз; ленты для жалюзи; ленты для упаковки или обвязки неметаллические; лестницы веревочные; линт хлопковый; материалы набивочные не из резины, пластмассы, бумаги или картона; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] не из резины, пластмассы, бумаги или картона; мешки [конверты, пакеты] для упаковки

текстильные; мешки бивуачные, являющиеся укрытием; мешки для грязного белья; мешки для транспортировки и хранения сыпучих материалов; мешки для транспортировки трупов; мешки почтовые/сумки почтовые; мешки сетчатые для стирки белья; мешки тканевые, специально приспособленные для хранения подгузников; неводы кошельковые/подхваты сетные с закрывающимся устьем; нити для сетей; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей неметаллические; нити обвязочные неметаллические; обвязки для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; обвязки неметаллические; опилки древесные; оплетки соломенные для бутылок; очесы льняные; очесы хлопковые; очесы шелковые; палатки; паруса [такелаж]; паруса для парусных лыж; парусина для парусных судов; перегородки из парусины вентиляционные; перо для набивки; перо для набивки постельных принадлежностей; покров волосной животных; прокладки из волокнистых материалов для судов; пух [перо]; пух гагачий; ремни для погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; ремни пеньковые; садки для рыбных ферм; сети; сети [ловушки] для животных; сети маскировочные; сети рыболовные; сетки для кормления животных; солома для набивки; средства обвязочные для снопов неметаллические; стропы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; стружка древесная; тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных материалов; ткани сетчатые; трава для набивки; тросы для буксировки автомобилей; тросы неметаллические; угары хлопковые для набивки; угары шелковые [материал для набивки]; угары шерстяные; чехлы для транспортных средств безразмерные; чехлы защитные от пыли; чехлы камуфляжные; шерсть грубая [материал набивочный]; шерсть для набивки; шерсть древесная; шнуры для подвешивания картин; шнуры для подъемных окон», а также товарам 27 класса МКТУ «газоны искусственные; коврики для занятий йогой; коврики напольные огнестойкие для каминов и барбекю; ковры; ковры для автомобилей; ковры для ванных комнат; ковры, препятствующие скольжению; линолеум; материалы драпировочные настенные, нетекстильные; маты для лыжных склонов; обои; обои текстильные; подложки для ковровых покрытий; подстилки мягкие гимнастические; покрытия виниловые напольные; покрытия для полов;

покрытия настенные текстильные; половики для вытирания ног; татами; циновки; циновки тростниковые» оспариваемого товарного знака коллегия отмечает, что данный довод не соответствует действительности, поскольку, деятельность, лица, подавшего возражения соотносится с грунтовками, красками, красителями, стекловолокнами текстильными, в то время как указанные выше товары 02, 22, 27 классов МКТУ относятся к иным видам товаров (товары 02 класса МКТУ - к сломал, камедям, к средствам защитным, к материалам для художественно-декоративных целей, к материалам расходным для типографских и копировальных работ; товары 22 класса МКТУ - к изделиям веревочно-канатным, к изделиям из перекрещивающихся нитей, к средствам такелажным неметаллическим, к средствам обвязочным неметаллическим, к тканям, к материалам для прокладки и набивки, к отходам текстильным, к изделиям для хранения и транспортировки, а также к изделиям для укрытия от непогоды; товары 27 класса МКТУ - к материалам обивочным, к покрытиям напольным, а также к изделиям ковровым), то есть сравниваемые услуги и товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей и никоим образом не соотносятся друг с другом.

Также коллегия отмечает, что деятельность ООО «СУПЕРСТРОЙ» по реализации грунтовок, красителей, красок, стекловолокон текстильных не является однородной услугам 40 класса МКТУ «печать офсетная; аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; варка пива для третьих лиц; восстановление отходов; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; гальванизация/цинкование; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; декаприрование/обработка чистовая; дубление; закалка металлов; замораживание пищевых продуктов; золочение; золочение гальваническое; кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; консультирование в области виноделия; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; литография; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка бумаги;

обработка воды; обработка древесины; обработка киноплёнки; обработка кожи; обработка краёв тканей; обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка отходов [переработка]; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; пастеризация продуктов питания и напитков; переделка одежды; переработка мусора и отходов; переработка нефти; печатание рисунков; печатание фотографий; плакирование металлов; полиграфия; полирование с помощью абразивов; помол муки; пошив одежды; предоставление информации по вопросам обработки материалов; производство вина для третьих лиц; производство хлеба на заказ; прокат бойлеров; прокат вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического оборудования/прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; проявление фотоплёнок; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; работы сварочные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей; распиловка материалов; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; серебрение; сжигание мусора и отходов; скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; составление фотокомпозиции; стегание материала; строгание материалов; сукноваление; тонирование автомобильных стекол; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги зубных техников; услуги криоконсервации; услуги по изготовлению ключей; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; услуги по энергопроизводству; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; фрезерование; хромирование; цветоделение; шелкография; шлифование оптического стекла» оспариваемого товарного знака, так как данные услуги 40 класса МКТУ относятся не к услугам по продвижению товаров, а к иным

видам услуг (услуги по обработке тканей и текстильных изделий, услуги по обработке кожевенно-мехового сырья и изделий из него, услуги по обработке металлов, услуги по нанесению металлических покрытий, услуги по обработке древесины, услуги по работе со стеклом, услуги по обработке и переработке пищевых продуктов, услуги по различным видам обработки предметов, услуги по выполнению работ различных видов, услуги печатно-полиграфические, услуги по обработке и переработке отходов, услуги по прокату климатического оборудования), ввиду чего сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей и никоим образом не соотносятся друг с другом.

Касаемо доводов правообладателя о том, что «ему также принадлежат исключительные права на товарный знак ^{Супер строй шеренги дружной,} «все в строю, всё так, как нужно» по свидетельству №594058 с приоритетом от 22.06.2015, что свидетельствует о том, что он использует обозначение «СУПЕР СТРОЙ» с 2015 года (приложение №23)», коллегия указывает, что им не было представлено каких-либо документов об использовании оспариваемого товарного знака в отношении товаров 02, 22 классов МКТУ.

Кроме того, наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на иные средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение), содержащие обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования независимо от того, когда у этого лица возникли права на указанные самостоятельные средства индивидуализации (пункта 1.6 Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденного Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4).

Обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя спорного товарного знака прав на иные средства индивидуализации, то есть на самостоятельные объекты интеллектуальных прав, не имеют правового значения и не

устанавливаются (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 по делу №СИП-776/2016, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу №СИП-168/2013).

В отношении доводов лица, подавшего возражения, о том, что ему принадлежит коммерческое обозначение «СУПЕРСТРОЙ», коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно представленному в материалы дела договору субаренды зданий и сооружений №9 от 01.10.2018 (приложение №28), ООО «СУПЕРСТРОЙ»

принимает в субаренду нежилое помещение по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, улица Беляевская, №6/2 для размещения магазина для ведения торговли. Дополнительным соглашением №2 к указанному договору субаренды срок действия договора был продлен до 01.06.2021.

Коллегия указывает, что лицом, подавшим возражение, в отношении нежилого помещения по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, улица Беляевская, №6/2, не были представлены сведения о вывеске, равно как и не были представлены скриншоты карт, ввиду чего коллегия приходит к выводу о том, что по указанному адресу у лица, подавшего возражение, не могло возникнуть право на коммерческое обозначение.

В соответствии с представленным в материалы дела договору аренды зданий и сооружений №4 от 01.10.2018 (приложение №29), ООО «Сфера» арендует у АО «Оренбургская Растворо-бетонная компания №3» помещение по адресу: Оренбургская область, улица Беляевская, 6/5, помещение №2. Данный документ не касается лица подавшего возражения, ввиду чего не может свидетельствовать о том, что ООО «СУПЕРСТРОЙ» принадлежат права на какое-либо коммерческое обозначение.

Что касается доводов возражения о том, что ООО «СУПЕРСТРОЙ» активно использует свое фирменное наименование, в том числе, в виде комбинированного

обозначения , включая наименование строительных магазинов, расположенных по адресам: г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 23/8, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 6 (фотографии магазинов приведены на страницах 3-4 возражения), коллегия указывает, что данные фотографии не содержат исходных данных, ввиду чего не представляется возможным их сравнить с датой приоритета оспариваемого товарного знака (05.02.2021).

Лицом, подавшим возражение, также были представлены сведения из ресурсов в сети Интернет (приложения №№4-7) о магазине «СУПЕРСТРОЙ» по адресу: г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 23/8. Сами распечатки из сети Интернет (приложения №№4-7) не содержат в себе ретроспективных данных, равно как и не

содержат упоминания о лице, подавшем возражение. При этом, ООО «СУПЕРСТРОЙ» не был представлен договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 23/8, а также не были представлены сведения о размещении вывески по данному адресу.

Соответственно, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражения, о наличии у него коммерческого обозначения «СУПЕРСТРОЙ» не подтвержден материалами дела.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «СУПЕРСТРОЙК.А» оспариваемого товарного знака сам по себе не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара/услуги или его изготовителя/лица, их оказывающего, то есть применительно к товарам и услугам 02, 22, 27, 40 классов МКТУ указанный словесный элемент является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами/услугами 02, 22, 27, 40 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Коллегия указывает, что представленные лицом, подавшим возражение, договоры поставки (приложение №38) и УПД (приложение №39) не содержат в себе сведений о том, что им поставлялась продукция (грунтовки, краски, красители, стекловолкна текстильные), маркированная именно обозначением «Суперстрой», ввиду чего данные документы не могут быть положены в основу вывода о том, что потребитель может быть введен в заблуждение в отношении лица, производящего товары 02, 22, 27 классов МКТУ/оказывающего услуги 40 класса МКТУ.

Приложенные к возражению рекламные материалы (приложения №№11-18) не содержат в себе описание того, что именно рекламировало лицо, подавшее возражение, на телеканалах «Россия 1», «Россия 24».

Представленные с возражением макеты и стенды (приложения №№19, 20) рекламируют радиаторы, котлы, трубы, цемент, пиломатериалы, электрические водонагреватели и газовые колонки, насосы, кондиционеры, штукатурку, фитинги, клей, при этом, не содержат в себе маркировки данной продукции.

Приложенные к материалам дела бухгалтерские балансы (приложения №№31, 33, 36) и финансовые отчёты (приложения №№32, 34, 35, 37) являются внутренними документами лица, подавшего возражения, не содержат сведений о реализации товаров 02, 22, 27 классов МКТУ, об оказании услуг 40 класса МКТУ.

Коллегии не были представлены сведения об объемах продаж товаров, маркированных обозначением «СУПЕРСТРОЙ», о длительности использования обозначения «СУПЕРСТРОЙ» для маркировки товаров и услуг 02, 22, 27, 40 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров и услуг, маркированных данным обозначением, о степени информированности потребителей об обозначении «СУПЕРСТРОЙ».

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «СУПЕРСТРОЙ» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «СУПЕРСТРОЙ.А» и лицом, подавшим возражение.

Следовательно, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 02, 22, 27 классов МКТУ/ лица, оказывающего услуги 40 класса МКТУ (не нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса).

По тексту возражения от 31.01.2025 лицо, его подавшее, указывало, что «действия ООО «РАСТВОРО-БЕТОННАЯ КОМПАНИЯ №3» по регистрации оспариваемого товарного знака направлены на вытеснение с товарного рынка

конкурента, ввиду чего являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом». Правообладатель, в свою очередь, в отзыве от 10.04.2025 отмечал, что «действия по использованию обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком являются неправомерным злоупотреблением права и актом недобросовестной конкуренции со стороны ООО «СУПЕРСТРОЙ». Коллегия приняла к сведению указанные доводы сторон, и считает необходимым обратить их внимание на то, что установление факта недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907735 недействительным в отношении товаров 02 класса МКТУ «грунтовок; молоко известковое; растворы для побелки; составы для внутренней отделки; аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; гуммилак/шеллак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; карамель [пищевой краситель]; кармин кошенилевый; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые;

краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые/темпера; краски масляные для творчества; краски мочеотталкивающие; краски огнестойкие; краски эмалевые; куркума [краситель]; лак черный/лак асфальтовый; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки для деревянных полов/лаки паркетные; лаки копаловые; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; солод карамелизированный [пищевой краситель]; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фустин [краситель]; чернила пищевые; шафран [краситель]; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]», а также в отношении товаров 22 класса МКТУ «стекловолокно кварцевое прозрачное для текстильных целей; стекловолокно текстильное; волокна углеродные для текстильных целей; волокно из дрока; волокно кокосовое; волокно пластмассовое текстильное; волокно рами [китайская крапива]; волокно текстильное; джут; коконы; лен-сырец [мятый]; луб; рафия [лиственное пальмовое волокно]; руно; сизаль; сырье волокнистое текстильное; хлопок-сырец; шелк-сырец; шерсть аппаратная; шерсть верблюжья; шерсть камвольная; шерсть необработанная или обработанная; шерсть овечья; щетина свиная».